



R A P I S A R D I ipnews

No 2 - MAY 2008

In questo numero:

1. Rapisardi Intellectual Property sbarca su Second Life!
2. Licenze di Creative Commons - il copyright flessibile per le opere creative
3. Il caso "Parmesan"
4. Tecnologia Peer to Peer - Definizione - Normativa vigente - Il caso Peppermint e la tutela della privacy
5. Giurisprudenza britannica: marchi di fabbrica bidimensionali e tridimensionali

In this issue:

1. Rapisardi Intellectual Property just landed on Second Life!
2. Creative Commons Licences - the flexible copyright for creative works
3. The "Parmesan" case
4. Peer to Peer Technology - Definition - Current Legislation - The Peppermint Case and protection of privacy
5. UK case law: 2-D vs. 3-D trade marks

RAPISARDI INTELLECTUAL PROPERTY SBARCA SU SECOND LIFE!

Finalmente sbarchiamo su Second Life con un bellissimo ufficio al mare. Finalmente, perché crediamo molto nella comunicazione innovativa e creativa, senza limiti e frontiere! Invece di dover prendere l'aereo, il treno o qualsiasi altro mezzo per poterci incontrare, possiamo prendere un appuntamento in Second Life.

Sbarchiamo con diversi avatar, personaggi 3D realizzati sulla base della fisionomia desiderata dall'utente stesso, perché sarà presto necessario aiutare i residenti di Second Life a difendere la loro creatività in un mondo virtuale tridimensionale multi-utente online. La libera espressione della creatività dei residenti è proprio uno dei principali punti di forza di Second Life!

La nostra bellissima Nike Blister non vede l'ora di darvi il benvenuto nel nostro ufficio per incontrare gli avatar di Mariacristina Rapisardi, Gianluigi Volontè, Ugo Trojsi, Davide Bresner e del ragazzo col piercing®. Appena ci saremo trasferiti in una nuova location, ancora più futuristica, innovativa ed all'avanguardia, ci saranno anche tutti gli altri.

Vi teniamo al corrente!
Arrivederci nel nostro ufficio in Second Life:
Cony Island 86, 135, 38!

LICENZE DI CREATIVE COMMONS

il copyright flessibile per le opere creative

Le licenze di Creative Commons (CC) sono un nuovo sistema di licenza di diritto d'autore per l'utilizzazione delle opere protette e si fondano sul principio "alcuni diritti riservati" in contrapposizione al noto principio

RAPISARDI INTELLECTUAL PROPERTY JUST LANDED ON SECOND LIFE!

At last, we have Second Life ground and have built an amazing office by the sea. At last, for we believe in such innovative and creative communication mean, absolutely free from any borders or limits! We will no longer need any flights, trains, or other means in order to meet: we will be able to arrange a meeting in Second Life.

We hit the ground and have several avatars, 3D characters based on users' requested features, since soon it will be necessary to help Second Life residents to defend their creativity in this virtual, three-dimensional, multi-user online world. In fact free expression of creativity for every resident is a fantastic Second Life plus!

Our beautiful Nike Blister is looking forward to welcoming you in our office. You will meet the avatars of Mariacristina Rapisardi, Gianluigi Volontè, Ugo Trojsi, Davide Bresner and our ® pierced guy. As soon as we move to a new unprecedented location, as ingenious as ever, you will also be introduced to other avatars of our group!

We'll keep you posted!
See you in our office in Second Life:
Cony Island 86, 135, 38!

CREATIVE COMMONS LICENCES

the flexible copyright for creative works

Creative Commons (CC) licences are a new system of copyright licences based on the principle of "some rights reserved" as opposed to the traditional "all rights reserved" copyright.

del diritto d'autore tradizionale del "tutti i diritti riservati".

Le licenze di CC permettono quindi, a quanti detengono i diritti d'autore, di trasmetterli al pubblico per mezzo di una varietà di schemi di licenze.

La loro finalità è di permettere una condivisione delle opere tra gli autori e una libera fruizione dei terzi quando l'opera viene messa in Internet. Il settore in cui vengono utilizzate maggiormente è quello musicale.

Questo sistema di licenze è stato adottato e proposto per la prima volta in USA nel 2001 da Lawrence Lessing, professore di diritto all'università di Stanford.

Sono previsti sei principali tipi di licenze che vanno da quelle più restrittive, in relazione alle facoltà concesse, a quelle meno restrittive.

Le licenze hanno tutte in comune la caratteristica di essere generali e pubbliche, di non richiedere necessariamente un'accettazione espressa delle proprie condizioni ma, ciò nonostante, di imporre condizioni agli utilizzatori. Le licenze concedono non soltanto il diritto di fruizione personale dell'opera, ma anche quello di riprodurre e di trarre dalla stessa opere derivate.

Ogni licenza di CC definisce le modalità secondo cui chiunque può usare l'opera al di là delle limitazioni imposte dall'uso consentito senza, tuttavia, la necessità di dover negoziare una licenza specifica con il titolare dei diritti d'autore. Sono quattro le condizioni che si possono applicare ad una licenza di CC:



ATTRIBUZIONE (*Attribution BY*)

Si può usare l'opera ma è necessario citare sempre l'autore. Tale condizione è valevole per tutte le licenze di CC.



NON COMMERCIALE (*Non Commercial - NC*)

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi di natura non commerciale.



NON OPERE DERIVATE (*No Derivative Works - ND*)

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; non sono ammessi lavori che derivano dall'opera o basati su di essa.



CONDIVIDI ALLO STESSO MODO (*Share*)

Si può trasformare l'opera solo se quella risultante rimane disponibile in base agli stessi termini dell'opera originale

Le sopraccitate condizioni possono essere combinate tra loro in sei modi diversi:

1. Licenza non commerciale con riserva della paternità dell'opera senza possibilità di derivati



CC licences hence, allow holders of copyright to transmit it to the public through a variety of licences.

The aim is to allow works to be shared among authors and be freely used by third parties when the work is posted on the Internet. The greatest use is made in the music sector.

This licensing system was first adopted and proposed in the U.S.A. in 2001 by Lawrence Lessing, a law professor at Stanford University.

There are six main types of licences which go from the most restrictive in terms of the rights granted to the less restrictive. Common to all of them is that they are general and public, do not necessarily require express acceptance of their conditions but nevertheless impose conditions on the users. They grant not only the right of personal use of the work, but also that of reproducing and making derivative works.

Each CC licence defines the way in which the work can be used beyond the restrictions imposed by permitted use without, however, negotiating a specific licence with the holder of the copyright. Four conditions may be applied to a CC licence:



ATTRIBUTION (*BY*)

The work can be used but the author must always be credited. This condition is valid for all CC licences.



NON COMMERCIAL (*NC*)

Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works based on it only for non commercial purposes.



NO DERIVATIVE WORKS (*ND*)

Licensees may copy, distribute, display and perform only verbatim copies of the work, not derivative copies based on it.



SHAREALIKE (*SA*)

Licensees may distribute derivative works only under a licence identical to the licence that governs the original work.

These conditions can be mixed and matched to produce six possible combinations:

1. Attribution – non commercial - no derivatives



2. Licenza commerciale con riserva della paternità dell'opera senza possibilità di derivati



3. Attribuzione di uso non commerciale - c.d Share Alike (non ci sono restrizioni a creare opere derivate ma una licenza data dal precedente licenziatario deve essere negli stessi termini della licenza originaria)



4. Attribuzione di uso non commerciale come al punto 3 ma non sono imposti obblighi ai successivi licenziatari



5. Attribuzione di uso commerciale senza imposizione di obblighi ai successivi licenziatari



6. Licenza senza alcuna restrizione salvo l'obbligo di citare la paternità dell'autore



2. Attribution – commercial – no derivatives



3. Attribution – non commercial - ShareAlike (there are no restrictions on creating derivative works but terms of licence granted by previous licensee must be the same as the original)



4. Attribution – non commercial as in point 3, but without the imposition of obligations on subsequent licensees.



5. Attribution – commercial use – with no obligations on subsequent licensees



6. Licence with no restrictions except obligation to attribute work to author



Il detentore dei diritti quindi, può non autorizzare a priori usi commerciali dell'opera o la creazione di opere derivate. Qualora siano possibili opere derivate l'artista può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria.

Fino a poco tempo fa il problema di tali licenze risiedeva nel fatto di essere state scritte sulla base delle leggi statunitensi.

Per adattare lo spirito e lo scopo originari di ogni licenza CC alle disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore è stato quindi svolto, in una ventina di Paesi del mondo, un accurato lavoro da parte dei giuristi in materia.

In Italia è stato così predisposto un modello di licenza base con la possibilità di apportare modifiche in relazione alla volontà del licenziante. Il testo ufficiale delle licenze si trova all'indirizzo internet www.creativecommons.it.

Ogni licenza è valida in tutto il mondo, è gratuita, non esclusiva e ha la durata concessa dal diritto d'autore tradizionale connesso all'opera.

Tutti i diritti non concessi dal licenziante rimangono a lui riservati.

Le condizioni che il licenziatario deve rispettare attengono all'obbligo di includere una copia della licenza in base alla quale l'opera è utilizzata; non si possono proporre o imporre condizioni che alterino i termini della licenza o l'esercizio di terzi dei diritti concessi.

Nel caso di opera derivata si deve sempre menzionare il nome dell'autore.

Come in tutti i Paesi, anche in Italia ci sono stati dei problemi di adattamento delle licenze di CC alla normativa vigente. Il primo ha riguardato il tipo di contratto che si viene a creare. Infatti, pur perfezionandosi con l'accettazione del licenziatario, la licenza di CC non può essere considerata un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c.. Inoltre è ne-

Licensees may not, therefore, authorize commercial use of the work or the creation of derivatives a priori. Where derivative works are permitted, the artist may impose the obligation to distribute them with the same licence as the original work.

Until a short time ago, the problem with such licences was that they were based on the law of the United States of America.

Work has therefore been carried out in about twenty countries around the world by legal experts in the field in order to adapt the original scope and spirit of each CC licence to national copyright laws.

In Italy a basic licence model has been created which can be modified to suit the wishes of the licensor. The official text of the licence can be found at www.creativecommons.it.

Each licence is valid worldwide, is free and non-exclusive and has the same duration as the work's traditional copyright.

All rights not conceded by the licensor remain his.

The conditions that the licensee must respect include the obligation to include a copy of the licence under which the work is used; no conditions may be proposed or imposed that alter the terms of the licence or the exercise by third parties of the rights conferred.

The name of the author must always be credited in the case of derivative works.

As in all countries, there have also been problems adapting CC licences to legislation currently in force in Italy. The first concerned the type of contract created. Even when it is concluded with acceptance by the licensee, a CC licence cannot be considered a contract with obligations only on the pro-

cessaria la forma scritta per la sua validità ai sensi dell'art. 110 legge diritto d'autore e prevedendo delle limitazioni di responsabilità di una sola delle parti, richiede anche una duplice approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2, c.c..

Il secondo problema che è emerso nell'adattamento delle licenze di CC alla normativa italiana riguarda la clausola risolutiva prevista nel modello di licenza la quale opera in caso di qualsiasi inadempimento senza necessità di alcuna comunicazione del licenziante. Per evitare il contrasto con la norma di cui all'art. 1456 c.c., che richiede che nel contratto sia specificato l'inadempimento di una determinata obbligazione, si è previsto che la clausola operi in particolare quando vi è l'inadempimento delle disposizioni relative al rispetto dei termini della licenza, della normativa sulla informativa, etc, e al rispetto dell'obbligo di menzionare sempre il nome dell'autore essendo la licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di detti inadempimenti.

In ultimo, si evidenzia che diversi autori hanno criticato le licenze di CC denunciando che le stesse possano rendere più complicata la normativa sul diritto d'autore. Le licenze di CC non sono ovviamente una legge ma sono delle semplici licenze basate sul diritto d'autore e quindi non modificano in alcun modo la legge esistente, al massimo potranno essere uno stimolo a migliorare l'attuale normativa.

Camilla Caravati
Praticante abilitata

IL CASO "PARMESAN"

Con ricorso proposto il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalle intervenienti Repubblica Italiana e Repubblica Ceca, ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, a sua volta sostenuta dagli intervenienti Regno di Danimarca e Repubblica d'Austria, fosse venuta meno agli obblighi su di essa incombenti previsti dal Regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

In particolare, in base al citato Regolamento CEE, secondo la prospettazione fornita dalla Commissione UE, la Germania avrebbe dovuto perseguire come illecito l'impiego sul territorio tedesco della denominazione "parmesan" su prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP (Denominazione di Origine Protetta) "Parmigiano Reggiano", decorrente dal 21.06.1996.

La Germania ha contestato tale prospettazione sulla base di tre ordini di motivi:

1. una denominazione di origine sarebbe protetta solo nella precisa forma in cui è registrata;

ponent in terms of art. 1333 C.C. In addition, it needs to be in writing to be valid in terms of art. 110 of the law on copyright, and since it provides for limitations to only one party's liability, it also requires double approval in writing in terms of art. 1341, paragraph 2, C.C.

The second problem which emerged in adapting CC licences to Italian law concerned the cancellation clause provided for in the license, which comes into effect in the event of any breach without the need for any notification by the licensor. To avoid conflict with article 1456 C.C., which requires breach of a particular obligation to be specified in a contract, provision has been made for the clause to be come into effect when there is a breach of the conditions relating to compliance with the terms of the license, of the regulations on information etc., and the obligation to always cite the name of the author, the licence being cancelled in the event of these conditions being breached.

Lastly, it should be pointed out that some authors have criticized CC licenses, complaining that they make copyright laws more complicated. CC licences are obviously not a law, but simply licences based on copyright and in no way alter the existing law – at the very most they could be a stimulus to improve existing regulations.

Camilla Caravati
Junior Attorney

THE "PARMESAN" CASE

In an action brought on 21 March 2005, the European Community Commission, supported by Italy and the Czech Republic as interveners, asked the European Communities Court of Justice to declare that the Federal Republic of Germany, in its turn supported by Denmark and Austria as interveners, had failed to fulfill its obligations in terms of Regulation EEC 2081/92 relating to the protection of geographical indications and denominations of origin of agricultural products and foodstuffs.

According to the particulars furnished by the EU Commission, on the basis of the said EEC Regulation, Germany should have proceeded against the illicit use on its territory of the denomination "parmesan" on products that did not comply with the requirements for the specification PDO (Protected Denomination of Origin) "Parmigiano Reggiano" effective since 21.06.1996.

Germany contested the claim on the basis of three arguments:

1. a denomination of origin is protected only in the exact form in which it is registered;
2. use of the word "parmesan" does not infringe the provisions concerning the protection guaranteed for the denomina-

2. l'uso della parola "parmesan" non contrasterebbe con la tutela garantita alla denominazione d'origine "Parmigiano Reggiano" in quanto quest'ultima sarebbe generica ed in subordine in quanto il nome "parmesan" avrebbe subito un'evoluzione secolare a se stante e sarebbe divenuto una denominazione generica, sia in Germania che in altri Stati membri;
3. la Repubblica Federale di Germania non sarebbe tenuta a perseguire d'ufficio le violazioni dell'art. 13 del Regolamento che prevede la tutela delle denominazioni registrate contro, tra l'altro, qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione, ecc. . .

La Corte di Giustizia ha rigettato le prime due argomentazioni sviluppate dalla Repubblica federale di Germania evidenziando che:

- in relazione al primo motivo, nel sistema di protezione di cui al Regolamento CEE n. 2081/92 le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, quali l'eventuale genericità, rientrano nella competenza del giudice nazionale che le risolverà tramite una approfondita analisi dei rispettivi contesti fattuali ricostruiti ed illustrati dagli interessati;
- in relazione al secondo motivo, nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione i luoghi di produzione del prodotto, il consumo di tale prodotto ed il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione, tutto ciò considerato sia all'interno che al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione, l'esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al prodotto, nonché il modo in cui la denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria.

In sostanza, in considerazione del fatto che tra la DOP "Parmigiano reggiano" e la denominazione "parmesan" sussistono analogie fonetiche ed ottiche, in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono simili nel loro aspetto esterno (entrambi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare) e ritenuto totalmente irrilevante il fatto che la denominazione "parmesan" sia una traduzione della DOP "Parmigiano reggiano", la Corte di Giustizia ha ritenuto l'utilizzo della denominazione "parmesan" lesivo della tutela riconosciuta alla DOP ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2081/92.

Da un punto di vista pratico, ne consegue che solo il formaggio riconosciuto come "Parmigiano Reggiano" può essere venduto in Germania con la denominazione "parmesan".

Tuttavia, la Corte di Giustizia ha accolto la terza contestazione sollevata dalla Repubblica Federale di Germania evidenziando che gli organi di controllo cui spetta l'obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare del DOP sono quelli dello stato membro da cui proviene la DOP stessa. Il controllo sul rispetto del disciplinare nell'uso della DOP "Parmigiano Reggiano" non compete quindi alle autorità di controllo tedesche, ciò anche

tion of origin "Parmigiano Reggiano" since the latter is generic and subordinate, the name "parmesan" having evolved over the years in a particular way and has become a generic name both in Germany and other member States;

3. the Federal Republic of Germany is not bound to proceed on its own motion against infringements of art. 13 of the Regulation concerning protection of registered denominations against, among others, any misuse, imitation, evocation etc.

The Court of Justice rejected the first two arguments put forward by the Federal Republic of Germany pointing out that:

- With regard to the first motive, under EEC Regulation No. 2081/92, questions relating to the protection afforded to single elements of a denomination, such as its possible generic character, come within the jurisdiction of a national judge who resolves same though an in-depth examination of the respective facts as presented and illustrated by the parties concerned;
- With regard to the second motive, when assessing the generic character of a name, the Court has held that it is necessary to take into account the places of production of the product concerned both inside and outside the Member State that obtained the registration of the name at issue, the consumption of that product and how it is perceived by consumers inside and outside that Member State, the existence of national legislation specifically relating to that product, and the way in which the name has been used in Community law.

In the present case, considering that there is phonetic and visual similarity between the names 'Parmesan' and 'Parmigiano Reggiano', and where the products at issue are hard cheeses, grated or intended to be grated, namely, where they have a similar appearance, and it being deemed of no relevance whether the name "parmesan" is a translation of "Parmigiano Reggiano", the Court of Justice held the use of name "parmesan" to be an infringement of the protection provided for that PDO under art. 13 of Regulation No.2081/92

From a practical point of view, it follows that only the cheese recognized as "Parmigiano Reggiano" can be sold in Germany with the name "parmesan".

However, the Court of Justice upheld the third challenge raised by the Federal Republic of Germany, pointing out that the inspection structures whose task it is to ensure compliance with the PDO specification are those of the Member State from which the PDO in question comes. The responsibility for monitoring compliance with the specification when the PDO 'Parmigiano Reggiano' is used does not, therefore, lie with the German inspection authorities, also in consideration

in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla Corte, in Germania esiste una normativa idonea a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori per i beni protetti da una DOP, ossia gli interessi dei consumatori.

Alessia Corciulo
Praticante abilitata

TECNOLOGIA PEER TO PEER DEFINIZIONE - NORMATIVA VIGENTE

Il caso Peppermint e la tutela della privacy

La tecnologia *Peer to Peer* è una rete di computer priva di qualsiasi *client* o *server* fissi, ma dotata di numerosi *client* i quali fungono anche da *server*, trasmettendo i flussi di dati ad altri *client*.

I diversi *client* formano dei cosiddetti nodi, i quali sono in grado di avviare e completare una transazione. Questa tecnologia ha trovato diversi utilizzi, ma l'esempio classico di *Peer to Peer* è la rete per la condivisione di file, il cosiddetto *Filesharing*.

Attraverso il *Filesharing* i diversi utenti che si collegano alla rete sono in grado di condividere i file tra i computer connessi ad internet.

Tra i tipi di file maggiormente condivisi attraverso questa rete, vi sono i file mp3 (file musicali) e file DivX (contenenti film).

La condivisione gratuita, nonché priva di regole, di questi tipi di file, ha portato a numerose controversie legali in numerosi Tribunali internazionali, e i diversi Legislatori nazionali hanno dovuto affrontare, a volte con strumenti diversi, la sovrapposizione di interessi contrastanti.

La normativa italiana vieta lo scambio di file protetti attraverso il sistema *Peer to Peer*, a prescindere dall'uso che si fa del file condiviso. Risale infatti al 2004, la "Legge Urbani", nella quale viene sancita la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi fa esclusivamente uso personale di file protetti. Prima del 22 marzo 2004, data dell'entrata in vigore del Decreto Urbani, convertito in legge il 18 maggio 2004, non erano previste sanzioni per la condivisione di opere tutelate dal diritto d'autore qualora non vi fosse scopo di lucro.

In tal senso si era espressa anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 149/07, ha assolto due studenti torinesi che avevano messo online e gestito un sito attraverso il quale gli utenti registrati potevano condividere file di diversi tipi (software, musica, film) attraverso una rete *Peer to Peer*.

La sopracitata sentenza si riferiva a fatti avvenuti anteriormente alle modifiche apportate con la legge Urbani, la motivazione della decisione era infatti basata sul mancato fine di lucro dei responsabili, i quali non avevano ottenuto nessun incremento patrimoniale.

Nel panorama odierno invece, come sopra premesso, sia l'attività di chi mette gratuitamente a disposizione di altri utenti opere tutelate dal diritto d'autore, sia quella di chi le scarica, è illecita,

of the fact that, as pointed out by the Court, Germany has regulations capable of guaranteeing the protection of interests other than those of the producers of the goods protected by a PDO, in particular the interests of consumers

Alessia Corciulo
Junior Attorney

PEER TO PEER TECHNOLOGY DEFINITION - CURRENT LEGISLATION

The Peppermint Case and protection of privacy

Peer to Peer technology is a computer network with no traditional *clients* or *servers*, but numerous *clients* who also function as *servers*, transferring data to other *clients*.

The various *clients* form so-called nodes, which are able to initiate and complete a transaction. This technology has various uses, but probably the most common *Peer to Peer* networks are those for sharing content files, *Filesharing*.

Through *Filesharing* the various users of the network can share files through computers connected to the Internet.

Among the types of files most commonly shared in this way are mp3 music files and DivX files containing films.

The free, unregulated sharing of these types of files has led to numerous legal actions in numerous international courts, and national legislators, at times with different tools, have had to contend with conflicting interests.

Italian law prohibits *Peer to Peer* exchange of protected files regardless of the intended use of the shared file. The "Urbani Law" dating back to 2004, established that even those making use of protected files for purely personal purposes may be liable to punishment. Before 22 March 2004, the date when the Urbani Decree, converted to a law on 18 May 2004, came into effect, there were no penalties for sharing files protected by copyright where the use was not for profit.

The Court of Cassation also expressed itself in this sense when it handed down decision No. 149/07 absolving two students from Turin who had set up and managed a web site through which registered users could share various types of files (software, music, films) through a *Peer to Peer* network.

The abovementioned sentence referred to events which had taken place before the amendments introduced by the Urbani Law. Indeed, motivation for the decision was based on the fact that the parties had to not acted for profit, having made no money from the activity.

Today, however, as mentioned above, the acts of both making copyright protected works freely available to other users and of downloading them is illegal if done without the consent of the copyright holder. More serious penalties are envisaged for those

se effettuata senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore. Sono previste sanzioni più gravi per chi condivide in rete opere protette a fini di lucro, sanzioni più lievi per chi le condivide esclusivamente per fini personali, ed è prevista solamente una sanzione amministrativa per colui che si limita a scaricare file protetti.

- La tecnologia Peer to Peer ha fatto sorgere inoltre delle problematiche in relazione alla tutela della privacy degli utenti di internet. E' sorto infatti il dubbio se fosse possibile spiare gli utenti in rete al fine di ottenere informazioni personali.
- Secondo una recentissima decisione dell'Autorità per la protezione dei dati personali (Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 28 febbraio 2008), "le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico al fine di individuare gli utenti che si scambiano file su internet".

La decisione si segnala come l'ultimo atto della nota vicenda processuale che ha visto in contrapposizione la Peppermint Jam Records GmbH e la Wind Telecomunicazione s.p.a., e che ha coinvolto appunto il Garante per la protezione dei dati personali.

La decisione del Garante si è resa necessaria per chiarire la contrapposizione tra gli strumenti di tutela dei diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno e i diritti costituzionalmente garantiti alla riservatezza delle comunicazioni.

Con un'ordinanza dell'agosto del 2006, il Tribunale di Roma aveva infatti ordinato, ai sensi degli artt. 156 e 156 bis l.a., alla Wind Telecom s.p.a. di fornire alla Peppermint tutte le generalità dei propri abbonati corrispondenti agli indirizzi IP e ai codici GUID intercettati nell'ambito dell'attività di file sharing.

Attraverso l'uso di queste informazioni personali, la Peppermint aveva inviato 3.636 lettere di diffida agli utenti che avevano scaricato file, chiedendo a ciascun utente il pagamento di 330 Euro per aver posto in condivisione sulla rete file protetti di cui detiene i diritti d'autore.

Il Garante, richiamando anche una decisione dell'omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l'attività svolta dalle società.

Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la Direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. È stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire dunque soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalla società Peppermint (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza perché i dati sono stati raccolti ad insaputa degli interessati.

Sulla base del provvedimento del Garante, le società che hanno effettuato il monitoraggio hanno dovuto cancellare, entro il 31 marzo 2008, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

who share protected works for profit, lighter ones for those who share purely for personal use, and only a fine for those who limit themselves to downloading protected files.

- Peer to Peer technology has also given rise to problems with regard to the protection of internet users' privacy. The question has arisen whether it is permissible to spy on users on-line in order to obtain personal information
- According to a recent decision by the Authority for the protection of personal information (Guarantor's Prohibition [art. 154, 1 d) of the Code] - 28 February 2008), "private companies may not carry out systematic monitoring in order to identify users who share files on the internet".

This decision is the last act in a well-known trial which saw a confrontation between Peppermint Jam Records GmbH and Wind Telecomunicazione s.p.a., and which involved the Guarantor for the protection of personal information.

The Guarantor's decision was needed to clarify the contraposition between the tools for the protection of the commercial rights to an intellectual work and the constitutionally guaranteed rights to privacy in communications.

With an Order issued in August 2006, the Court of Rome had, in terms of articles 156 and 156b l.a., ordered Wind Telecom s.p.a. to furnish Peppermint with the details of its subscribers corresponding to the I.P. addresses and GUID codes intercepted during file sharing activities.

Using this personal information, Peppermint had sent out 3,636 warning notices to users who had downloaded files, asking each user for a payment of Euro 330.00 for having shared protected files to which it held the copyright.

The Guarantor, referring also to a decision by the Swiss authorities, held the company's activity to be illegal.

First and foremost, stated the Guarantor, the European directive on electronic communications prohibits private bodies from monitoring or the mass, widespread and prolonged processing of data concerning a large number of individuals. In addition, the principle of scope was violated: the scope P2P of networks is the exchange of data and files between users for personal use. Users' data can, therefore, only be used for this end and not for other ends such as those of the Peppermint company (that is, monitoring and searching for information in order to request payment of damages).

Finally, the principles of transparency and correctness were not respected as the information was gathered unbeknownst to either the parties concerned or to subscribers who were not necessarily involved in file sharing.

On the basis of the Guarantor's ruling, the companies who carried out the monitoring were obliged to cancel the personal information of users who had shared musical files and games on a P2P network by 31st March 2008.

Davide Bresner

Praticante Abilitato e Consulente Marchi

Davide Bresner

Trainee Attorney and Trademark Consultant

GIURISPRUDENZA BRITANNICA: MARCHI DI FABBRICA BIDIMENSIONALI E TRIDIMENSIONALI

Il recente caso britannico O-302-07 ha chiarito la linea che separa i marchi di fabbrica bidimensionali da quelli tridimensionali.

Il ricorrente, August Storck KG, desiderava registrare il marchio emblematico qui sotto riportato, che rappresenta un topo di cioccolato marrone su sfondo azzurro con una pozza di latte bianco nel mezzo. La domanda riguardava il settore "confetteria, cioccolato e prodotti affini, pasticceria".

La domanda è stata rifiutata perché il marchio consisteva "essenzialmente dell'emblema di un topo come rappresentazione dei prodotti" ed era quindi "privo del carattere distintivo per prodotti dolciari in forma di topo di cioccolato". I prodotti dolciari a forma di animali sono piuttosto comuni, e pertanto l'emblema non è stato considerato sufficientemente differente dalla norma per fungere da marchio di fabbrica, o come indicazione dell'origine dei prodotti.

La conclusione è stata fondata sul precedente Caso C-25/05. Lo stesso ricorrente aveva tentato di registrare un marchio figurativo, che mostrava una rappresentazione di un incarto di caramella dorato. La CGCE ha ritenuto che la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali si applicasse anche ai marchi figurativi consistenti in una rappresentazione bidimensionale del prodotto. In questo senso, solo un marchio che si discosta in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore, e adempie quindi alla sua funzione essenziale di indicazione di origine, conserva il carattere distintivo.

In questo caso, tuttavia, i richiedenti sono ricorsi in appello e l'autorità competente ha ritenuto che il topo rappresentato nel marchio emblematico *alludesse* ai prodotti, ma non fosse una *rappresentazione* degli stessi. L'elevata soglia di distintività richiesta dalla giurisprudenza per gli equivalenti bidimensionali dei marchi tridimensionali non era pertanto applicabile a questo caso. Il marchio è stato valutato sulla base dei criteri generali di distintività dei marchi bidimensionali, e la richiesta è stata autorizzata.

UK CASE LAW: 2-D VS. 3-D TRADE MARKS

In the recent UK case O-302-07, the line between two-dimensional and three-dimensional trade marks was clarified.

The applicant, August Storck KG, sought to register the device mark shown below, which appears to depict a brown chocolate mouse on a light blue background with a white milk puddle across the middle. The application was in respect of "confectionery, chocolate and chocolate products, pastries".

The application was refused on the grounds that the mark consisted "essentially of the device of a mouse being a representation of the goods" and therefore being "devoid of distinctive character for confectionery products in the form of a chocolate mouse". Confectionery in the form of animals is fairly common, and so the sign was held to be not sufficiently different from the norm in order to function as a trade mark, namely indicating the origin of the goods.



The hearing officer based this conclusion on the grounds of Case C-25/05. The same applicant had tried to register a figurative mark, showing a representation of a gold-coloured sweet wrapper. The ECJ held that the case-law developed in relation to three-dimensional marks, also applies to a figurative mark that consists of a two-dimensional representation of that product. As such, only a mark that departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character.

In the present case, however, the applicants appealed and the Appointed Person held that the mouse depicted in the device mark *alluded* to the products, but was not a *representation* of them. The high threshold of distinctiveness required by case-law for the two-dimensional equivalents of three-dimensional marks was therefore not applicable in this case. The mark was assessed based on the usual criteria for distinctiveness of two-dimensional marks, and the application was allowed.

Catharina Obermayer
Tirocinante Marchi e Brevetti

Catharina Obermayer
Patent and trademark Attorney Trainee

IP protection consultancy and full service law firm



RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

ITALY
Via Serbelloni, 12
20122 Milano
T +39 02 763011
F +39 02 76301300

SWITZERLAND
Via Ariosto, 6
Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
2A, Collier House,
163-169 Brompton Road
SW3 1PY London
T +44 20 75846168
F +44 20 75845492

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com